ドイツにおける
特許の間接侵害事件について

ミュンヘン知財ローセンター客員研究員　**古田　敦浩** [1]

1．概要

特許においては，通常特許クレームによって権利範囲が確定されるが，特許権の効力の実効性を確保するために，多くの国で間接侵害が認められている。しかし，クレームによって確定される範囲を超えて適用され得る間接侵害が，その本来の趣旨を超えて適用されるようなことがあれば，かえって，特許クレームの役割，特許の法的安定性を損なうこととなり，企業活動におけるリスクを不必要に高めることになるであろう。日本においては，間接侵害に関する判例の蓄積は少なく，日本の特許法において定められた間接侵害規定の要件の実務的な取扱いを明確にする上で，欧州における判例実務等の紹介は役に立つものと思われる。本稿では，特に，最近ドイツにおいて多く出された間接侵害に関する判例等を紹介した上で，日本における実務との比較検討を試みたい。

2．ドイツの間接侵害規定の概要

ドイツにおいて，間接侵害を規定しているのは以下のような，ドイツ特許法第10条 [2] である。

ドイツ特許法第10条

第1項　その手段が発明の使用に適し，その使用に当てられると，その第三者が知っているか，状況から明らかである場合，特許発明を使用する正当な権限を有する者以外の者に，この法律が有効な範囲における発明の使用のため，発明の本質的な特徴に関係する手段を，この法律が有効な範囲における特許権者の同意なく提供あるいは提供の申し出をすることを，第三者に禁じることができるという効力を特許はさらに有している。

第2項　第1項は，手段が一般的に市場で入手可能な製品として扱われている場合には，適用されない。ただし，前記の第三者が，故意に提供を受ける者に第9条第2号で禁じられている行為をさせた場合はその限りでない。

第3項　第11条第1号から第3号で挙げられている行為を行う者は，第1項の意味における，特許を受けた発明を使用する正当な権限を有する者とは認められない。

このような規定は，1981年当時の法改正によって入ったものだが，ドイツに，元々間接侵害という考え方がなかった訳ではなく，それまでに判例として発展して来ていたものである [3]。このような間接侵害が認められている理由は，証明の困難なことがある直接侵害行為に加えて，発明に寄与する手段の提供行為も抑えることを可能とすることで，特許権の十全の保護を図るためであるが [4]，クレームの一部の手段の提供に対して適用されるという性質上，その要件も必然的に主観的要件と客観的要件の両者を含むものとなっており，実務上様々な問題を抱えている。

特に，要件上問題となるのは，(1) クレームのどの部分が，発明の本質的な特徴に関係する手段に該当すると考えられるのか，(2) 手段が，発明の使用に適し，その使用に当てられると，その第三者が知っているか，状況から明らかである場合とはどのような場合か，また，(3) それが修理・補修・部品交換のための手段の提供である場合，どのような場合に単なる修理等として許され，どのような場合が許されない特許製品の再生産となるのかという3点であろう。

特に，ドイツ最高裁において間接侵害事件について最近立て続けに重要な判決が出されており，以下，最近の最高裁の判例を中心に，ドイツにおいて，このような問題が実際のケースでどのように取り扱われて来

ているかを見て行きたい。

3. ドイツの間接侵害に関する判例動向

(1)「回転翼流量計」事件[5]（ドイツ最高裁2004年5月4日）

流量計における部品の交換が，間接侵害に当たるかどうかが争われたケースである。

問題となった欧州特許第388736号の第1クレームは以下のようなものだった（図1参照）。

「流入口(66)と流出口(68)が設けられた筐体(64)と，筐体（64）に内包され，カウンター（16）に接続された，回転翼が埋め込まれた測定シリンダー（14）とを有し，測定シリンダー（14）と回転翼（26）とカウンター（16）は取り外し可能に一体化されている回転翼流量計であって，筐体（64）内に，測定シリンダー（14）に向かい，流入口（66）に接続される斜めのはめ込み部品（40）が取り付けられ，このはめ込み部品に対して測定シリンダー（14）が密に保持されている点に特徴を有する回転翼流量計」
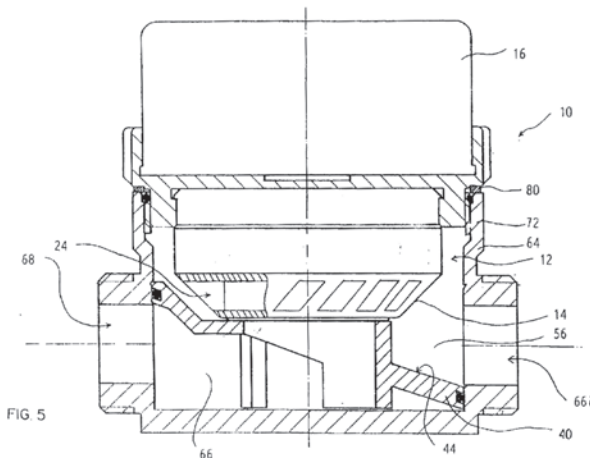
図1　特許明細書の図5より

この発明は，水道等に使われる流量計において，石灰の堆積等のため，部品の交換等が困難になることがあったという課題を解決するため，流れの中に置かれるはめ込み部品によって，水流を改善して，石灰等の堆積を減らし，交換を容易にしたものである。

これに対して，被告は，特許発明の測定シリンダーの特徴を全て有し，特許製品と互換性があり，特許製品の下部分とネジ止めが可能な「測定カプセル」を提供していた（図2参照）。また，このように，測定カプセルを交換可能とすること自体は従来技術に属していた。
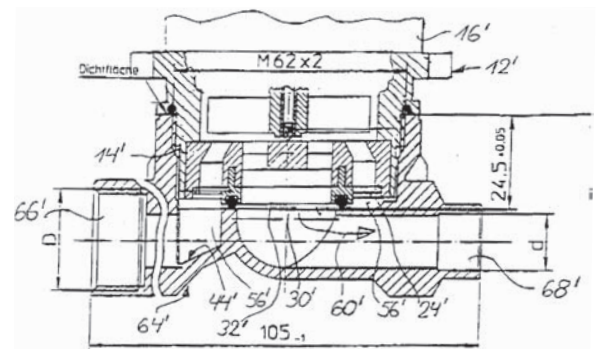
図2　判決より，被告の製品

このようなケースにおいて，ドイツ最高裁は，「手段の適切性のクライテリアは，発明の本質的な特徴とともに，保護される発明概念の実現において機能的に協同作用するかというものであり，確かに保護を受ける機器の作動に必要な力のために発明に使用され得るが，発明の技術的教示の作用に寄与しないような手段を除くというものである。（中略）特に，特許クレームの対象が，どこで従来技術と違っているかということから発明の本質的な特徴を決めることはできない。特許クレームの全ての特徴が従来技術として知られているということも珍しくないのである。適切な区別のクライテリアはそこからは得られない。」と，発明の課題解決に全く貢献しないような特徴を除き，ほぼ発明の全ての特徴が発明の本質的特徴たり得るというかなり広汎な判断を示し，このケースについて，「この場合，被告の測定カプセルは，問題の特許の発明の本質的な特徴に関係する手段と考えられる。それは，特徴2（注：測定シリンダー）に相当する形で作られ，上告理由にあるように，特徴1と4（注：筐体とはめ込み部品）を実現している原告の提供する筐体と協同作用することに適しており，それに当てられるものである。」とほぼ自明のことのように，筐体と組み合わさって発明の解決をなす測定シリンダーは，発明の本質的な特徴に当たり，被告の測定シリンダーは発明への使用に適していると認めている。

また，このケースにおいては，消尽について，このような機器の一部の交換が許される使用に属する修理に当たるのか，許されない再生産に当たるのかとい

う判断もしている。判決において,「具体的な製品の機能あるいは性能が,全体的又は部分的に,消耗,破損あるいは他の理由から,損なわれ,又は,失われている場合に,適切な使用のための維持,修理,補修は,確かに特許の保護を受ける製品の用途通りの使用に属している。しかし,問題の手段が,事実上特許製品を再生産する結果となる場合,特許権者の許諾を受けて市場に供された製品の,損なわれた,又は,失われた機能の回復を修理と言うことはできない。(中略)(許される)修理と(許されない)再生産の間の境界については,問題の手段が,市場に供された具体的な特許製品の同一性を保持するか,あるいは,新たな特許製品の創造に当たるかどうかによって決まるものである。(中略)特許製品の性質を考慮に入れた,発明の経済的利用に対する特許権者の利益,市場に供された具体的な特許製品の妨げられることのない使用に対する顧客の利益の比較考量が必要である。問題の部分において,その交換が機器の通常の寿命の間に予期されているようなものであるかどうかも重要性を持ちうる。他にも,交換される部分が,発明の技術的作用をどれほど反映しているかも重要である。つまり,機械の期待される寿命中に多く取り替えることが求められる消耗品の交換には,通常再生産はない。しかし,この部分が,発明概念の本質的な特徴を具現している場合は別であり得る。したがって,この部分の交換を通じて,まさに発明の技術的あるいは経済的利点が再生される場合,特許権者の機器全体の市場への最初の提供によって,権利を有する発明の利用から特許権者が排除されると言うことはできない。」とした上で,「回転翼流量計の計測部品の取り替えによって,特許権者によらない計測カプセルによって,特許法第9条第1項の通り,回転翼流量計が新たに生産されることになる。(中略)計測カプセルは,前記のように,そのように作られた筐体(部品)と直接的に協同作用する。(中略)付属の計測カプセルにおいて,発明の解決の利点が実現されるものであり,均等で乱流のない計測シリンダー(その中に回転翼がある)の流れが作り出され,筐体と計測カプセルの間の貼り付きの危険を減らすことができる。同時に,問題の特許で従来の技術における課題として指摘されている回転翼に対する高い堆積負担を避けられる。したがって,新しい計測カプセルの交換によって,このような利点を備えた回転翼流量計が新たに作られる。その市場への提供は,特許権者に,その権利を与えられた者に留保されている。」として,本ケースの場合は,再生産に該当するとしているのである。

本判決では,原告の下部分の筐体と被告の測定カプセルの組み合わせが問題の特許クレームの範囲に入るかどうか,問題の計測カプセルが顧客によって本当に取り付けられたのか,どのような状況で取り付けられるのかについての十分な判断をしていないとして,最終判断を避け,これらの点を事実審に差し戻しているものの,本ケースにおいては,ドイツ最高裁は,特許権者の筐体と,被告の測定カプセルで始めて保護される回転翼流量計が製造される以上,このような部品の交換は再生産に属し,特許権の消尽には当てはまらないと判示し,ほぼ間接侵害を認めているのである。

このケースにおいて,発明の本質的な特徴とは何かという要件を,発明の技術的教示への寄与という点から解釈し,消尽についても,発明の技術的な働きを再生するような部品の交換は特許製品の再生産に当たり,特許侵害を構成し得ると,ある程度の要件の明確化を図っている点で評価できるものの,このような,従来の技術との比較という観点を相対的に軽視し,クレームのあらゆる要素が間接侵害を構成し得るという判断は,特許の法的安定性を確保するクレームの機能を不必要に危うくするものではないかと私は考える。

また,特許発明は流量計中の流れの改善を課題とし,特許権者の下パーツと被告の測定カプセルで,特許製品である流量計中の流れが再び作られるということはその通りであろうが,このような流れは,はめ込み部品によって作られるものであり,測定カプセル自体は従来技術に属するものであると,このケースにおける部品の交換は,間接侵害にも当たらず,特許の再生産にも当たらないと判断することも可能だったのではないかとも思われる。技術的作用が再生されるかどうかを主なクライテリアとしながらも,この判決では,同時に機器寿命との関係も重要であるともしており,このように通常機器全体の寿命内の補修を予想して部品が交換可能とされているものであって,かつ,部品自体は従来技術に属するという,このようなケースでは,このような部品の交換は通常の補修・修理に該当すると判断することも可能だったのではないだろうか。

(2)「回転数検出方法」事件[6]（ドイツ最高裁2004年6月3日）

発電機を用いた内燃機関の回転数検出方法に関する特許に対して，ベンジンあるいはディーゼル発電機の回転数計の販売が間接侵害となるかどうかが争われたケースである。

このケースは，最終的にクレームの記載が不明確であるとして上告が棄却されているが，念のために問題となった欧州特許第408877号の第1クレームを示すと，以下の通りである（**図3**参照）。

「前もって与えられている変換比で発電機（11）が駆動され,信号処理装置（13-21）によって発電機（11）又は負荷によって発生した，第1信号成分（F1）を含む信号（UB）から回転数を検出する，既知のシリンダ数を有する内燃機関(10)の回転数検出方法であって，その交流電圧成分は発電機（10）で発生する電圧に関係し,そして,個々のシリンダにおける燃焼によって条件付けられ,内燃機関の不連続な作動から生じる,第2の低周波数信号成分を検出し,第1信号部分（F1）が第2信号部分（F2）によって変調されており，第1信号部分（F1）の周波数及び第2信号部分（F2）の周波数の関係から，内燃機関（10）と発電機（11）の間の変換比が決められる方法」
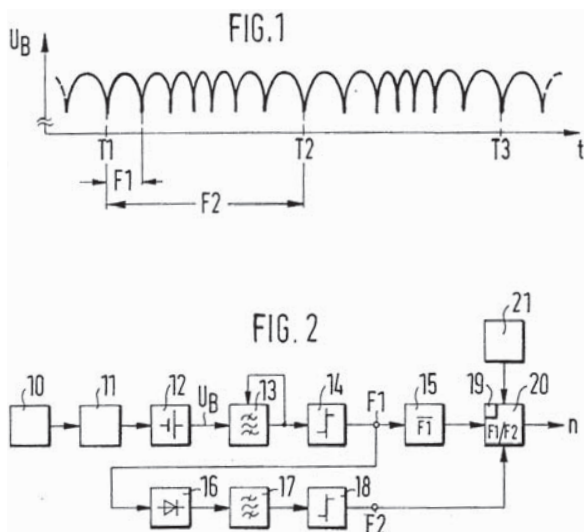
図3　特許明細書の図1及び図2より

その判決において,ドイツ最高裁は,「特許の方法は,内燃機関の不連続な作用から生じる低周波成分ととらえられるものである，信号成分F1によって変調されるF2の検出を求めていないと，控訴審は特許クレームを解釈したものと思われる。しかし，当業者が特許クレームの全体としての教示を理解できるように，控訴審は認定をしておらず，これを明瞭に把握することはできない。特徴4.3（訳注：第1信号部分（F1）が第2信号部分（F2）によって変調されているという特徴）に関する不明瞭な記載は，クレーム解釈の有用な基礎を与えるものではない。問題の実施形態によって，特徴4.2から5（訳注：「内燃機関の不連続な作動から生じる，第2の低周波数信号成分」以下の特徴）までのプロセスが実現されるのかどうかを当事者は争っていたのであり，その点についての解釈が必要であり，それを基礎として，問題の特許に関して当業者が，特許クレームの個々と全体としての特徴にどのような技術的意味を結びつけるかを事実審で認定しなければならなかったものである。この認定は，両事実審においてなされたように，場合によっては，当事者間で『争われている』特徴に注力しても良い。そこにおいて,特許クレーム全体の連関を見逃してはならない,個々の特徴の内容の認定は，一歩一歩，基準となる特許クレームの意味を1つのものとして把握するためにのみ使われるべきなのである。」として，上告を棄却しているが，本ケースにおけるクレームの技術的な不明瞭性を考えると，これは極めて妥当な判断と思われる。クレームが全体として不明確であるにも関わらず,クレームの1部の特徴のみを取り上げて間接侵害を認定することはあってはならないことであろう。

なお，この判決では，さらに，間接侵害においていわゆる補償金請求権を認めることが妥当か否かという点も争いになっているが，この点については，「回転数計測計を販売したという状況において，場合によっては，それが発明の本質的な特徴に関係し，発明への使用に適しているか顧客によって当てられているということがあり得るかも知れないが，それでも，被告に対する補償金請求権は正当化され得ない。」と明確に否定している。間接侵害の趣旨から考えても，条文解釈上も，このような請求権が認められる余地はなく，このような判断は妥当なものと思われる。

(3)「引き上げ滑車エレベータ」事件[7]（ドイツ最高裁2005年6月7日）

巻き上げ用の滑車とその駆動装置を壁の中に埋め込

んで，駆動装置用の部屋をなくしたことを特徴とする発明に関する特許に対して，壁埋め込み用の薄い引き上げユニットの提供が間接侵害を構成するか否かが争われたケースである。

問題となった欧州特許第680920号の第1クレームは以下のようなものだった（**図4**参照）。

「エレベータガイドレール（10）に沿って動くエレベータボックス（1，101），釣り合い重りが井戸レールに沿って動く釣り合い重り（2），エレベータシャフト（17，117）内にエレベータボックス（1，101）と釣り合い重り（2）を吊るす巻き上げロープと，エレベータシャフト内に位置し，巻き上げロープに作用する引き上げ滑車（7）を駆動する駆動機構ユニット（6）を備えた引き上げ滑車エレベータであって，駆動機構ユニット（6）が，—その直径と比較して—引き上げ滑車の駆動シャフトの方向において平らであり，エレベータシャフト（17，117）の壁が，駆動機構ユニットの実質的な部分が置かれた機構スペースを含むことを特徴とし，分離した機構室がなくされていることを特徴とする引き上げ滑車エレベータ」
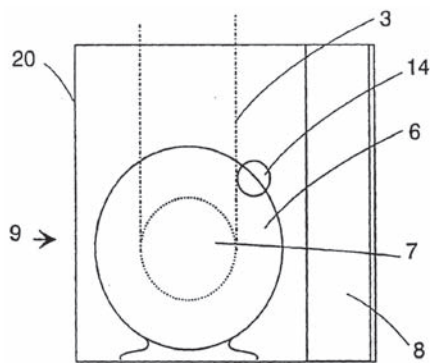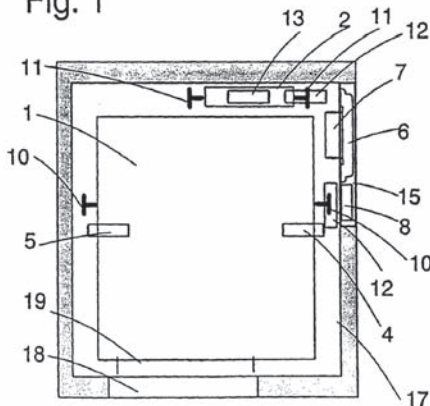
図4　特許明細書の図1及び図3より

この事件においても，薄い引き上げユニット自体は従来技術に属しており，そのような手段の供給が間接侵害に当たるか否かが問題となっている。

このケースでは，被告が，提供している引き上げユニットのカタログに，特許に抵触しない使用方法も書かれていたものの，特許に抵触する形での使用方法も示唆されていた。ただし，後に，カタログを変え，特許に抵触しない使用方法のみの記載とし，それ以外の使用は特許に抵触する可能性があるという記載を追加している。

この判決においては,「問題となる特許の第1クレームは，エレベータと建築物の要素（エレベータシャフト，エレベータ壁）の間の関係を規定しており，そこにおいて，エレベータのための引き上げ要素が備え付けられているものである。『引き上げ滑車エレベータ』という語で，控訴審は明白に，カタログ2/99及び9/99の図に描かれているように，シャフト壁の空間内に備え付けられる，建築物の中で引き上げられるエレベータを差している。被告の引き上げユニットがそのように薄く作られ，引き上げユニット全体がシャフト壁の窪みあるいは空間に作られた機構室に備え付けられることが可能であり，シャフトの空間のみに引き上げ滑車が入れられ，さらなる機構室の必要がなくなることは，この図から明らかである。よって，被告の引き上げユニットは，発明の本質的な特徴と関係する手段であることが示される。」とされ，また，「控訴審のその点に関する決定に過誤はなく，よって問題の引き上げユニットは，顧客によって問題の特許発明に使用されることに客観的に適している。カタログ2/99及び9/99に関係する建築例を原告は示しており，このことを被告は知っており，望ましいと考えていたものである。」とされている。本ケースにおいては，このようなカタログの図示を重要な証拠として，問題の手段は特許発明に適しており，そのことを被告も知っていたと証明されるとして，間接侵害が認められているのである。

ただし，既知の手段について，新しい使用方法の発明者が，その手段について完全な保護を受けるのは間違いであり，間接侵害を規定する第10条は，発明に使用される手段の提供に対して排他的な権利を特許権

者に与えるものではなく，法的安定性のために必要とされるクレームを通じた特許の保護範囲の限定が，それによってすり抜けられてはならないということも同時に判示し，少なくとも，特許侵害にも特許を侵害しない用途にも使われ得る手段による間接侵害における損害賠償の認定においては，顧客を通じて直接侵害がなされたことを示す必要があるとも示している。

このケースでは，装置のカタログに特許を侵害する形での使用方法を書いていたことが決め手になっているが，このように特許侵害にも特許を侵害しない用途にも使われ得る手段の提供において，カタログや説明書に特許に関してどこまで書くことが求められるのかということは，実務的に非常に難しい問題である。

また，特許侵害にも特許を侵害しない用途にも使われ得る手段による間接侵害における損害賠償を認めるためには，直接侵害の認定が必要であるとしている点も，実務的には注目に値するであろう。確かに，間接侵害規定によって，クレームを通じた特許の法的安定性が損なわれることがあってはならないだろうし，特許侵害にも特許を侵害しない用途もあり得る手段の提供による損害とは何かということを考えたとき，このような損害額の認定については非常に慎重であるべきであろう。

(4)「コーヒーパッド」事件[8]（デュッセルドルフ高裁 2005 年 11 月 17 日）

コーヒーマシーンに対する，コーヒーパッドの提供が間接侵害となるかどうかが争われたケースである。

問題となった欧州特許第 904717 号の第 1 クレームは以下のようなものだった（**図 5** 参照）。

「コーヒーを用意するためのコーヒーマシーンのための装置（1）であり，少なくとも 1 つの出口開口（12）と垂直な側壁（10）を有する，下面（8）で仕切られたボール型の内部空間（6）を有するコンテナ（2）と，コンテナ（2）の内部空間（6）中に含まれた，フィルターペーパーから作られ，挽いたコーヒーが詰められたピル状のパウチ（4）を含み，このパウチは下面（8）上に置かれ，下面上を隣接する位置の側壁（10）まで伸び，そして，下面（8）は，ボール状の内部空間（6）の垂直方向に，その少なくとも 1 つの出口開口（12）まで伸びるある数のチャンネル型の溝（14）を備え，使用時には，熱水が圧力をかけられた状態でコンテナ（2）の上側からコーヒーマシーンの手段によって供給され，パウチの上側から押し込まれた熱水がパウチを通り，パウチに含まれた挽いたコーヒーを抽出し，抽出されたコーヒーはパウチの下側から流れ出し，コンテナからその少なくとも 1 つの出口開口を通じて流れ出す装置であって，前記の溝のそれぞれが，側面からある距離離れた点から側面から離れる方向に伸びていることに特徴を有する装置」
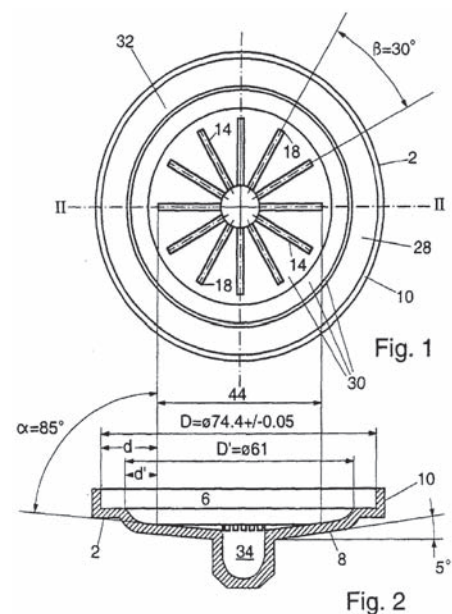
図 5 特許明細書の図 1 及び図 2 より

この特許は，従来コンテナの側壁まで溝が伸びていたことによって，パウチを通らない熱水の流れができ，コーヒーが薄まっていたという課題を，溝と側壁の間を離すことで解決したことに特徴を有するものである。

被告は，特許製品に使用可能なコーヒーパッドを販売していたが，特に特許製品のみを目的として売っていた訳ではなく，「流通している全てのソフトパッドシステムに使用可能」という注意書きとともに販売していた。ただし，販売店で，特許製品とのセット販売が行われていたことがあった。このケースにおいても，コーヒーパッドを交換可能とすること自体は，従来技術に属していた。

このケースでは，判決において，「問題のフィルター部品は，発明の本質的な特徴に関係する手段である。（中略）関係して構成されたパッド自体が前から知られていたことは，従来技術との違いから発明機能が個々区別されることが1981年の特許法第10条で求められていない以上，問題の対象が発明の本質的な特徴に関係する手段に該当するという評価と対立するものではない。従来の技術に属する手段も，発明の他の部分と協同作用し得，したがって，特許法第10条の手段であり得る。特許法第10条第2項から，市場で一般的に入手可能な製品に対する特許法第10条第1項の適用可能性は強く主観的前提に依存することになるが，このような―常に既知の―対象によって間接侵害が始められることを考えると，このようなものも特許法第10条第1項の手段たり得る。従来技術に属する対象にも，まずそれは妥当するので，そのことをもって特許法第10条第2項に落ちることはない。その特許製品に合わされた寸法から，明白に，問題のフィルター部品は，このような該当性によって捕捉されない対象に属さない」と，問題のコーヒーパッドは発明の本質的な特徴に該当するとした上で，「間接侵害の主観的要件も同様に満たされる。（中略）最近まで使われていたパッケージにおいて，問題のパッドは，『全てコーヒーパッドシステム向け』並びに『全ての一般的なソフトパッドシステム向け』に提供されている。反論の余地のない陳述通り，原告はドイツにおいて200万台の特許コーヒーマシーンを売っているのであり，前記のシステムに，市場に成功し続けている原告の特許システムも属していると，被告が知っていたと経験上考えられるのである」と主観的要件も満たすものと認め，「発明の経済的利点が，消耗したフィルター部品の新品への交換において実現されることから，毎回，特許製品，つまり第1クレームに書かれている組み立てユニットが新たに製造されている。」と消尽も認めず，間接侵害をやはり認めている。

このケースは，最終的に特許が無効とされたために，さらに上級審の判断がなされることはなかったそうだが，やはり，コーヒーパッドという非常にありふれた消耗品に対して間接侵害を認めるという厳しい判決となっている。

しかし，このようなケースにおいて，発明の特徴はフィルター保持部の溝にあり，パッド自体は従来技術に属するものとして，発明の本質的な特徴に該当しないとすることもできたのではないかと思われる。さらに，フィルターの交換が特許を侵害する再生産に当たるともしているが，このようなありふれた消耗品の交換は，製品の通常の寿命内で日々行われるものであり，許される部品の交換に該当するとすることもできたのではないかと思われる。

なお，このケースでも，無制限の不作為請求は認容されておらず，特許製品のコーヒーマシーンに使われるパッドに適切な大きさがあることから，「このような大きさのパッドを最終利用者が特許製品に使用しないことが，問題の特許権の保証のために確保されなくてはならない。そのために，パッケージのあらゆる注意や他の形によって，それを見た顧客に，そのパッドが特許製品の部品としても適しているということを想起させないようにしなくてはならない。（中略）適合範囲外の寸法のパッドについては，被告の付与する特許製品の部品としての不適合性の注意によって，今までとは異なるがなお使えないことはないパッドについても，もはや特許製品に使用できないということを最初から気づかせるようにするべきである。」と，特許製品への使用の回避は注意書きのみによるべきとし，損害賠償請求についても顧客を通じた直接侵害によって発生したものに限られるとしている。

(5)「冠外アタッチメント」事件[(9)]（ドイツ最高裁 2005年11月22日）

義歯の固定に用いられる冠外アタッチメントに関する特許において，これに用いられる部品の提供が間接侵害に当たるかどうかが問題となったケースである。

問題となった欧州特許659063号の第1クレームは以下のようなものだった（**図6**参照）。

「固定歯（12）に装着可能な父型（10）と，この父型（10）に押し入れることが可能で，義歯部分が装着される母型（40）を有し，父型は，実質的にブロック形状を有する固定部分（16）と，保持部分（14）を備え，母型は，父型に対して片側が開いたハウジング形状を有し，母型（40）内に，口内安定プラスチックから作られ，父型（10）の保持部分（14）と摩擦係合を

形成し，アタッチメントの製造時に用いられる複製補助手段と同一形状を有する，片側が開いた，さや型の摩擦部分を有する，冠外アタッチメントであって，父型（10）のブロック形状の保持部分（16）の安定溝（20）に入り，父型（10）と形状的力学的に結合する軸方向の結合縁（44）と，父型の保持部分（16）と相互に適合する接触面（22, 23）と対応する面（46, 48）とが，母型に設けられ，軸方向の結合縁（44）と安定溝（20）は，実質的に弓状の断面を有しており，その弓状の長さは半円より短いことに特徴を有する冠外アタッチメント」
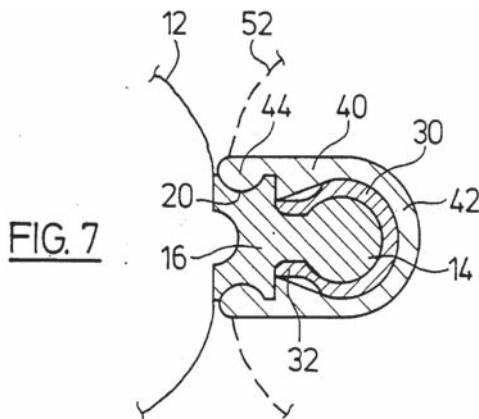
図６　特許明細書の図７より

この特許は，義歯の固定に用いられる冠外アタッチメントにおける，父型と母型の結合のための形状に特徴を有する発明であり，このケースでは，摩擦部分としても複製補助手段としても使われる部品と弓状の断面の曲がった接触面を１つ有する型の提供が間接侵害に当たるかどうかが争われている。

そのためクレーム解釈の問題となっているが，摩擦部分としても複製補助手段としても使われるプラスチック部品については，ドイツ最高裁は，「形状と材質から複製補助手段としても摩擦手段としてもはめ込まれ得るプラスチック部品は，この複数の機能を発揮する形で，高裁において狭く解釈された第１クレームの意味においても使用されるという特性を有している。特許の利点の達成において，複製補助手段と同一形状であるだけでなく物として同一である摩擦手段が客観的に等価な働きをすることから，特許の教示において，それは等価な働きをする手段として考慮されなくてはならないと，問題の特許を当業者は理解するだろう。」と，このような手段は発明の本質的な特徴に関係し，発明に使われる母型への使用に適しているという高裁の判断を支持した上で，弓状の断面の曲がった接触面を１つ有する型について，２つの接触面によるものと特許発明を解釈し，このような手段によって作られる物は，特許の第１クレームを文言上も均等としても侵害するものではないとして，間接侵害を否定した高裁の判断を覆し，「特許の教示は，決まった面も数も，これらの限定も規定していない。むしろ，このような構成によって，保持部分に設けられた安定溝とともに作用し，母型によるそれを把持する結合によって，確かなアタッチメントへの横方向の力をもたらす父型への母型の接合が実現されているのである。それは，互いに対応する面のみを求めている。したがって，個々のその形と数は，この協同作用から求められる目的から決まらない。原告によって父型と母型の製造のために提供・販売されたプラスチックの父型から，原告の主張に反して，このような互いに対応する接触面を備えない父型と母型が作られるという認定を，控訴審はしていない。むしろ，訴えられている物は，様々な方向からの力を受ける機能を有する，様々な方向に向いた曲がった接触面を有しているのである。これに基づいて，訴えられている物が発明への使用に客観的に適していないとすることはできない」と，やはり，ほぼ間接侵害を認めている。これは，どちらかと言えばクレーム解釈の問題であろうが，やはり特許権者にかなり有利な判断である。

さらに，このケースでは，間接侵害において提供される手段の廃棄についても争われているが，この点については，補償金請求権と同じく，「特許の間接侵害（特許法第 10 条第１項）の要件は，特許の間接的な使用者に，それが発明への使用に客観的に適しており当てられる時に，特許権の有効な範囲での間接侵害品を提供あるいは提供の申し出をすることを禁じているのであって，それに対して，所有，特許法の有効な範囲外での，そして発明への使用以外の目的での間接侵害品の提供あるいは提供の申し出を禁じていない。したがって，特許法第 140a 条の規定から，間接侵害者の所有に対して廃棄を求めることはできない。」と明確に否定している。特許に使用されるかもしれないという蓋然性のみから間接侵害手段の廃棄まで求めることは決して適切なことではなく，間接侵害の性質から考えて，このような判断は妥当なものであろう。

(6)「タイヤ」事件[10]（ドイツ最高裁 2006 年 5 月 3 日）

鉄道の車輪における消耗部品の交換が問題となったケースである。

問題となった欧州特許第 489455 合の第 1 及クレームは以下のようなものだった（**図 7** 参照）。

「中央車輪（1），一般的に U 字型のフランジ付きタイヤ（2），中央車輪（1）とタイヤ（2）の間の環状の区画と，ゴムの充填材を保持するために中央車輪（1）の側部に設けられる圧力リングを有する，鉄道車両の車輪であって，このゴムの充填材が，前記の区画内でそれに与えられた空間を完全に埋めることがない環状の軸上の部分（3'）と，軸上の部分（3'）と一体化され，車軸と鈍角，好ましくは 60°，を形成する両側のより薄いフランジ部分（3"）を有するゴムリングからなり，そして，それが設けられる時に，ラバーリングに僅かに予備的に圧力が加えられることに特徴を有する車輪」
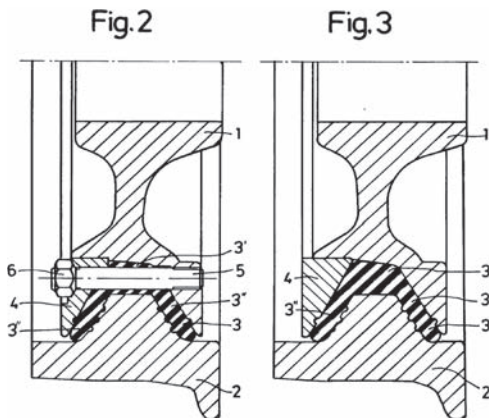
図 7　特許明細書の図 2 及び図 3 より

本ケースでは，特許権者である原告が車輪を提供する鉄道車両の納入を受けていた鉄道会社が，その摩耗によって，タイヤの交換が必要になった。その交換のための公募を落札し，原告が補修のために鉄道会社に委ねられていた図面に基づき，鉄道会社にタイヤを製造し，提供した被告が，間接侵害として訴えられたものである。

このケースにおいては，ドイツ最高裁は，タイヤの交換は摩耗のために通常必要となるものであり，間接侵害に当たらないとした高裁の判決を支持し，「タイヤとゴムリングの間の機能的協同作用が認められ，それは，確かに間接侵害の必要な前提であるが，摩耗したタイヤの交換が車輪の再生産と評価されるための十分条件ではない。（中略）『回転翼流量計』事件においては，規則通り交換される測定カプセルにおいて，発明の課題解決の利点が実現されることになり，そこにおいて，均等で乱流のない測定シリンダー内の流れが作られ，測定カプセルと筐体との貼り付きの危険が減り，従来技術で問題とされていた高い堆積負担を軽減したものである。これと比較可能なタイヤの機能における作用あるいは寿命について，控訴審は認定していない。上告も他の事実認定を示すことはないか，それは控訴審で法的な理由から考慮に入れるべきだったものであり，そこから，タイヤが発明の影響を受け，自体鉄道車両の寿命内に通常必要となるタイヤの交換が，鉄道車両用車輪の再生産と評価されるということもあり得たが，原告による関係する提示事実の変更は非難されるであろう。タイヤによってゴムリングの形状，環状の空間の望ましい形と大きさが形成されるという，上告において口頭審問で強調された状況は，それ自体有益なものではない,そこから導かれることは，タイヤは，ゴムリングと空間を発明通りに形作ることを可能としているということのみである。問題となる特許の詳細な説明に注目しても，その中で，かなり幅広の環状の部分 3' を備えたゴムリングの形状から，タイヤが，側部 3" 内に大きな横断面を有し，それによって，－力による摩耗に対してさえも－より確かな堅固さとゴムにおける有利な圧力分配が得られると書かれているのであり，上告もさらに言うことはない。一方で，この部分でゴムリングの特性が言及されている。他方で，これは，特許の第 1 クレームで規定していない『かなり広い軸上の部分 3'』を取り扱っている。場合によって，特許発明の車輪，特にゴムリングとその環状の軸上の部分 3' の形が，必然的に対応するタイヤの形を考慮した上で，そのようなものとして，この堅固さに対して実質的な影響を及ぼすかどうかについて－それは上告の非難するところではないが－の事実認定は，なされていない。これらの事実から，控訴審が，特許発明の鉄道車両用車輪における摩耗したタイヤの交換についての利用者の利益を，この交換を自身に留保しようとする原告の利益に優先させる余地があるとしたことは，これらの事実から，非難されるべきではない。」と判断している。

このように，特許製品の寿命内における通常の利用で交換されると想定される部品の交換について，原則として消尽を認め，間接侵害が発生しないとすることは妥当なことであろう。

(7)「天井暖房」事件[11]（ドイツ最高裁2006年6月13日）

暖房用のパイプが通された天井に関する特許に対し，この発明に適したパイプの提供が間接侵害となるか否かが争われたケースである。

問題となった欧州特許299909号の第1クレームは以下のようなものである（**図8**参照）。

「金属製のパネルと，その支持部材を有する天井であって，この天井は，部屋内の温度を所定の値にするために，加熱又は冷却媒体を流すことが可能なパイプを支持し，このパイプは可撓性を有するとともにマット状にゆったりと組み合わされ，かつ前記パネル上に直接設置されることを特徴とする天井」
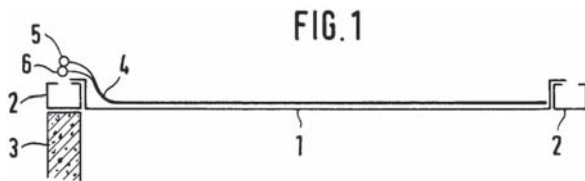
図8　特許明細書の図1より

この発明は，パイプを可撓性を有するマット状のものとしてパイプと天井パネルとの間の結合部が剛性を有しないようにすることで，パネルの取り外しやパイプの修理・交換等を容易としたことに特徴を有するものである。

このケースでは，被告は，加熱又は冷却媒体を通すことが可能な，マット状に組み合わされた可撓性の管を生産しており，被告は原告からライセンスを受けていたが，ライセンスが切れた後も，カタログ等に製品を記載していた。また，被告が顧客の天井へ製品の試験設置を行った際，被告は，管をゆったりとではなくしっかり貼り付けることを勧めていた。

このケースにおいては，判決で，「被告の提供するマットのような，マット状に組み合わされた導管は，問題の特許の第1クレームの発明の本質的な特徴に関係するものである」と控訴審の判断を支持し，主観的要件についても，「導管をゆったりと上に流すことがないよう，天井を作るよう，被告が顧客に勧めたかどうかは，決定的なことではない。そのようにして，さらなる侵害の危険性が除かれるものではない。従わせるような意思表示を被告は与えなかった。さらなる権利侵害の危険の推定は，法令上，適切な料率の契約罰の約定によって確かなものとされる，無制限，無条件の不作為の意思表示を与え，それによって誠実な不作為の意思が表されることによってのみ除かれ得る。顧客への推奨だけで，製品をまだそのやり方で使えるということでは，この要請に十分でない。」として，このような推奨は予防手段として不十分であるとして，主観的要件も満たされると間接侵害を認めている。

このケースで，直接侵害が存在していたと考えられるとして，損害賠償も含め認められているが，間接侵害の認定のためには，直接侵害の存在の証明だけでは十分でなく，顧客が提供された手段を発明に使うということを提供者が知っているか，それが状況から明らかでなければならないとも判示していることには注意が必要であろう。ドイツにおいては，直接侵害とは別に間接侵害はあくまで間接侵害としてとらえられているのである。

このケースにおいて，推奨のみでは十分でないとしているが，ただし，「発明へ使用されるという期待を排除するために，発明にもその他の方法でも使われ得る物の提供者がどのような予防手段を取るべきかは，個々のケースのあらゆる状況を考慮して，ケースバイケースで決められる」ものとされ，どのような予防手段によって間接侵害のリスクが実際に軽減され得るのかは，実務的な問題としてやはり残されている。

また，無制限の禁止については，特許を侵害する形でしかその手段が使われ得ない場合のみ可能であるとされているが，これも妥当であろう。

(8)「カバー自動引き延ばし機」事件[12]（ドイツ最高裁2007年1月9日）

特許侵害にも特許を侵害しないようにも使われ得る包装装置の提供が，間接侵害になるかどうかが争われ

たケースである。

問題となる，欧州特許第399540号の第1クレームは以下のようなものだった（図9参照）。

「品物／品物の積み重ね（2）を，貯蔵状態，引き出し状態で，互いに平行で，狭く近づけられた，ある決まった（引き出し時の）幅（B）の最初の平面（4，4）と，その間にあるV字型をした内側に折り畳まれた第2の平面（5，5）を備え，包装される品物／品物の積み重ね（2）が有する周囲より少なくとも10%小さい周囲を有する，貯蔵元から引き出され，伸ばすことが可能な折り畳み包装チューブ（1）から，延ばしたフィルムのカバー（1'）で包装する方法であり，折り畳みチューブ（1）が，その開放端から間隔を空けて接合部（13）で接合され，カバー（1'）の下に作られる部分で供給元から切断され，そして，そのカバー（1'）は品物／品物の積み重ね（2）に被せられるために大きく広げられ，必要な大きさだけ，実質的に全体の長さに渡って伸ばされるようにされることによってまずカバーが作られる方法であって，

接合部（13）を備えた折り畳み包装チューブ（1）は，その接合部の長さが，包装される品物／品物の積み重ね（2）の接合部に平行な幅（l）に実質的に等しい長さ（「理想的長さ」）であり，折り畳み包装チューブの（引き出し時の）幅（B）と作られる接合部の理想的長さは異なっており，接合部の作成前に，少なくとも，カバー（1'）を作るところの折り畳み包装チューブ（1）の上の切断部が，接合部（13）の理想的長さに関係する幅にされ，このようにされたフィルムカバーが伸ばされ，上のフィルム切断部がぴんと張られた状態で，2重V字型の下のフィルム切断部が品物に被せられるという点に特徴を有する方法」

また，第2クレームは，以下のようなものである。

「接合部（13）の長さ（L）が品物（2）の平行な幅（l）の少なくとも95%であることを特徴とする請求項1記載の方法」
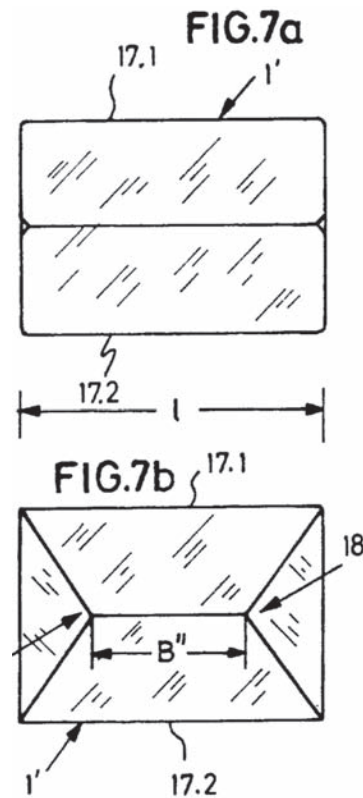
図9　特許明細書の図7より。図7aが本発明により作られる包装の上面図，図7bが従来技術により作られる包装の上面図

この発明は，接合部の長さ（上図のB"の長さ）を包装される物の長さ（上図のlの長さ）と合わせることで包装の強度を上げることに特徴を有する発明である。

被告は，カバー自動引き延ばし機を製造販売しており，その説明書に，品物の長さの91.7%の幅の接合部を有するカバーを作成可能であると記載していた。このケースでは，品物の長さの95%以上の幅を有するカバーを作成した顧客が存在していた。

このケースにおいては，特許発明の方法に使用可能であるためこのようなカバー自動引き延ばし機は発明の本質的な特徴に関係するとした，発明の本質的な特徴に関する部分の控訴審の判断を支持した上で，ドイツ最高裁は，「控訴審の認定によると，問題のカバー自動引き延ばし機を被告の説明書から離れる形でセットした顧客により，品物の積み重ねの並行な幅の約95%の長さの接合部が達成されている。この認定を基として，被告が，機械の提供あるいは提供の申し出の基準となる時点で，顧客がこの手段を発明に使用することを知っていたとすることも，この顧客あるいは他の顧客への提供において，その手段が発明の使用に当

てられることがかなり確かな状況が示されており，その手段が発明の使用に当てられることが明らかであったとすることもできない。説明書に書かれている利用法において，接合部の長さが『理想的長さ』から離れており，顧客がまず，説明書を離れた利用をし，提供されたカバー自動引き延ばし機を発明の使用に当てているが，この認定では，さらに，顧客により発明への使用に当てられることが，機械の提供において既に示されていたと，被告はそのことを知っていたという認定を許している。この認定では，特許法第10条第1項の主観的要件の第1の型の間接侵害が先にあり得，後に，当時の提供あるいは提供の申し出において，顧客が説明書から使用法を変え，その手段が発明の使用に当てられるという知識を被告が持ち，にもかかわらず，直接侵害の予防に適した手段を取ることなく，カバー自動引き延ばし機を提供していたということが考慮に入れられている。このような認定は適切なものではない。説明書に従うと品物の積み重ねの平行な幅の少なくとも95％の長さの接合部が作られることはなく，これは採用できる論点ではない，与えられた状況下で，被告のカバー引き延ばし機の顧客が常にそれを第2特許クレームの方法に使用するとすることはできず，被告が，自身の提供する手段が顧客によって発明の使用に当然当てられると考えていたと十分な確かさでもって言うことはできない。与えられた状況下で，前の認定から，自動カバー引き延ばし機が発明の使用に当てられることが明らかであるとは言えない。にもかかわらず，発明の使用に当てられることが明らかであり得るとする認定は適切なものでない。91.7％の長さの接合部の作成が第1特許クレームの方法の実施に当たるのかどうかについて控訴審は判断していない。この限りにおいて，訴訟は差し戻される。」と事件を控訴審に差し戻している。

特に，この判決が，間接侵害の客観的･主観的要件は，提供の時点で満たされている必要があり，その時点でのケース全体の状況から，第三者の客観的な観点から見て，排他的権利が侵害される恐れが明確に認められるかどうかが，明白性の要件のために重要であり，このように特許侵害の危険性が認識される状況下で提供されている必要があるということを示しているのは，間接侵害の要件における基準時の明確化という点で評価されるべきであろう。間接侵害が法的な予見可能性を曖昧にするということはあってはならないことではないかと思われる。

また，不作為請求についても，無制限の不作為請求の認容は，問題のカバー自動引き延ばし機の無制限の禁止に等しいことにも注意するべきであり，このような不作為請求は，顧客側に，第10条の意味での直接侵害がある場合のみ，個々のケースの具体的な状況において，注意だけでは不十分なときに，求められ得るともしており，やはり，間接侵害事件において賠償され得るのは，手段の入手者の直接侵害を通じて発生する損害であるともしている。

(9)「電波時計」事件[13]（ドイツ最高裁2007年1月30日）

時計のための検知装置の発明について，この発明に適した歯車を外国の製造業者に提供する下請け業者が間接侵害として訴えられたケースである。

問題となったドイツ特許第3510861号の第1クレームは以下のようなものだった（図10参照）。

「光遮断部（31，32，39）のための穴が開けられた歯車として，表示手段を駆動する歯車を備えた，光検知器を用いた時計の表示位置検知装置であって，電波時計のスペース（1）内に，光遮断部（31，32，39）の間に，中間歯車（6，13）と，小歯車（7，14）によって駆動される穴の開けられた歯車（8，15）を有する時計の表示位置検知装置」
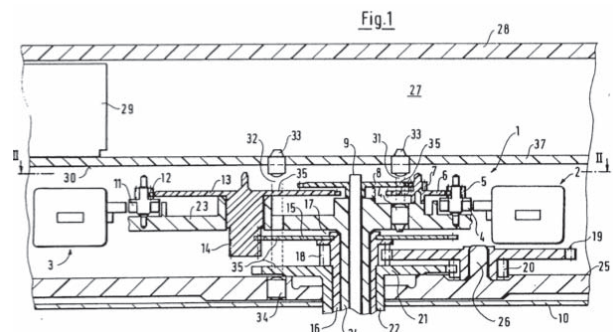
図10　対応欧州特許の明細書の図1より

このケースにおいては，原告は特許製品である電波時計のための歯車を製造し，電波目覚まし時計を作っているドイツ国内の製造会社Hに供給していた。製

造会社Hは，国内の販売会社Kに時計を供給した。特許権者である被告が，K社に警告をしたところ，結果として，H社は原告への注文をキャンセルした。そして，特許権者が原告に不作為請求できないことの確認及び不当な警告による損害賠償請求等を求めて，提訴が行われたものである。

本ケースは，間接侵害を疑われる側が反対に損害賠償などを求めて訴えたという特殊なケースであるが，原告の歯車は問題となる特許の保護範囲内の位置検知装置に使われるものであり，このような手段は発明の本質的な特徴に該当するという控訴審の判断はそのままに，特に外国への提供が間接侵害を構成するか否かが争われているが，ドイツ最高裁は，「発明の本質的な特徴に関係する手段が，外国に提供されたときでも，それがドイツでの提供に当てられる特許侵害製品の製造に使われる場合には，間接侵害を構成し得る。」と判示している。

しかし，この場合においても，やはり不作為請求に関しては，およその状況から，下請け業者の提供行為が間接侵害であることが示され得るとしても，下請け業者に対する排他権の主張が通るということはないとしており，その上で「特許権者が，特許侵害容疑製品の販売に対して不当な形で警告を行った場合，製造者であれば，その不当な警告に対して法的な請求をすることが可能だが，その下請け業者にはできない。この下請け業者が，間接侵害者として考えられ，その製品を通じて特許の侵害が行われている場合にも，原則としてそうである。」としている。

法律上の要件を考え，国内での販売・提供に特許権の効力が及ぶことを考えれば，最終的に国内に提供され，特許侵害を構成する製品を製造する外国の会社への発明の本質的な手段の提供が間接侵害を構成し得るとする判断は妥当であろう。

また，下請け業者は，特許権者の製造販売に対する不当な警告について，直接法的請求を行うことは原則できないとする判断も，警告によって下請け業者に直接的に損害が発生している訳ではないことを考えれば妥当と思われる。注文のキャンセル等によって発生した損害等は，製造業者との契約によって，解決されるべきものであろう。

(10)「時間多重技術」事件[(14)]（デュッセルドルフ地裁 2007年2月13日）

標準における基本特許に基づいて間接侵害が争われたケースである。

問題となった特許の第1クレームは，以下のようなものだった。

「携帯通信システム（GSM）に関する，時間多重プロセスによる携帯局（MS）から基地局（BS）へのデータパケット（DP）の通信のための方法であり，携帯局（MS）の通信時（ST）の持続時間（TA）を決めるために，テストパケット（TP）を携帯局（MS）から基地局（BS）に送り，基地局（BS）へのテストパケット（TP）の基地局基準（ZL）の到達時から，持続時間（TA）が決められ，基地局（BS）から携帯局（MS）に持続時間（TA）が伝達され，携帯局（MS）から，通信時の正確な持続時間を考慮して，データパケット（DP）が送られる方法であって，持続時間（TA）が，あらかじめ決められた，持続時間決定の時間間隔に関係する決定基準のみに基づき，そして，データパケット（DP）の通信には，携帯局（MS）と基地局（BS）間の最大通信長時間以下の保護時間（SZ）が前に取られることを特徴とする方法」

この特許は，別チャネルを使う代わりに，テストパケットを使用することで信号処理を簡単にしたことに特徴を有する発明であり，欧州の通信に関する標準の策定機関である，欧州通信標準機関（European Telecomunication Standards Institute）のGSM（Global System for Mobile Communications）標準規格において基本特許の1つとして挙げられているものだった。被告が，GSM規格に基づく携帯電話をハノーバーの携帯電話展示会で展示したところ，原告が，このような携帯電話の提供の申し出が，特許の間接侵害に当たるものとして提訴した。携帯電話中のGSMチップ自体は，原告からライセンスを受けた他社から供給されたものだった。

このケースにおいては，GSMチップを超えて携帯電話が発明の本質的な特徴に当たるか，このような場

合において権利の消尽があるか否かという点が争われているが，これらの点について，判決では，「被告によってドイツ国内で提供の申し出がされた携帯電話は，特許を侵害する通信を可能とするマイクロプロセッサ，並びに，さらなる部品を備えたものであり，特許法第10条の意味での『手段』に該当する。保護を受ける発明概念との協同作用に寄与すると実態上認められるあらゆる手段は，特許法第10条第1項の適用を受ける。ここで，訴訟になっている第1特許クレームにおいて，携帯局（携帯電話）が直接示されているという状況がほぼ語っている。そして，携帯局，つまり，携帯電話は，全体として，問題の特許において，発明の対象となっているばかりでなく，保護を受ける電波送信システムにおいて，必要な通信相手であり，それがなければ発明は実施不可能となるのである。確かに，データはGSMチップにおいてコード化され，送信可能な形にパケット化される。しかし，携帯局の他の部品によってこのデータが受信され，意味のある形で処理されない限り，発明の結果は達成され得ない。」とした上で，「したがって，携帯電話は全体として，特許法第10条の意味における手段であり，当事者が議論している組み込みGSMチップに関する消尽は問題とならない。被告は，携帯電話の全部品について，権利が消尽しているとは主張していないのである。すなわち，構成部品全体について原告によりライセンスがされている場合のみ，消尽の抗弁の余地があるのであって，そのように被告は主張していないのである。」と，携帯電話全体が発明の本質的な特徴であり得るとし，さらに，携帯電話全体に対するライセンスはないとして権利消尽の抗弁も認めず，間接侵害が発生していると認めている。

このケースでは，携帯電話全体が，発明の本質的な特徴に該当するとした上で，機器が全体としてライセンスされていると考えられる時のみ，消尽の抗弁が通用するとしているのだが，発明の本質的な特徴に関しては，各部の機能や従来技術との比較も含め，より慎重な検討が必要だったのではないかと思われるし，消尽についても，特許権が同一の物に関して重畳的に及ぶと考えるのは妥当でなく，GSMチップについて，問題の特許がライセンスされていたとするならば，その特許については消尽していると考えることもできたのではないかと思われる。

なお，このケースにおいては，標準も絡むため，ライセンスと競争法の関係も争点の1つとなっているが，この点については，競争法及び標準機関の規約から，必須特許以外の特許も含めたライセンスを強要することはできず，ライセンス条件についても公正かつ合理的で非排他的（fair, reasonable and non-discriminatory）であることが求められるとしている[15]。

(11)「ピペット装置」事件[16]（ドイツ最高裁2007年2月27日）

ピペット先がチップとして交換可能とされたピペット装置に関する特許に基づき，そのピペット装置に使われるピペットチップの販売が，間接侵害に当たるかどうかが争われたケースである。

問題となった欧州特許第656229号の第1クレームは，以下のようなものである（**図11**参照）。

「固定部（6）と，ピペット先シリンダー（17）を備えたピペット先（7）とハンドピペット（1）を有する手動ピペット装置であって，ハンドピペットは，ピペット筐体（2）中の固定部（6）のための保持部（5）と，接合体（19）内のピペット先シリンダー（17）のためのシリンダー保持部（18）と，それぞれの保持部での固定部とピペット先シリンダーの可逆固定のための固定装置（26，36）と，ピペット筐体内の接合体（19）の延長のためのシリンダー位置決め装置（56，23）を備え，固定部（6）とピペット先シリンダー（17）は，その保持部（5，18）の軸方向開口（9，20）を通じて軸方向に移動可能とされ，固定装置（26，36）は，固定位置において固定部（6）とピペット先シリンダー（17）を固定するための，軸方向に手動操作で位置決め可能な把持装置（28，36）を有し，把持装置（28，36）は，ピペット筐体内で回転可能な性質のピペット先把持レバー（28）と，保持体（19）内で回転可能な性質のシリンダー把持レバー（36）を有し，ピペット先把持レバー（26）とシリンダー把持レバーは，把持腕（29，38）と，手動操作のための操作腕（30，39）の二つの腕によって動作し，ピペット先把持レバー（26）は，操作腕（30）の内部にコンタクト位置（33）を備え，それは，操作腕（30）の操作によって，シリンダー把持レバーの操作腕の外側で回転可能とされて

おり，それによってシリンダー把持レバー（36）が操作される，手動ピペット装置」
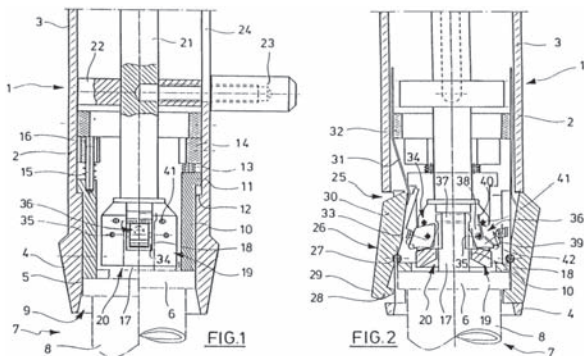
図 11　特許明細書の図 1，2 より

これは，ピペット先のよりしっかりとした保持と簡単な解放を，ピペット先に手を触れることなく行える点に特徴を有する，交換可能なピペット先を用いるピペット装置に関する発明である。

本ケースでは，このような発明に使われ得る，交換可能なピペット先が，発明の本質的な特徴に当たるか，また，このようなピペット先の交換が，特許製品の再生産に当たるのか否かが争われている。

第 1 の点に関しては，「このようなピペット先は，保護を受ける装置を構成するハンドピペットとピペット先の組み合わせからなる特許発明の要素をなすものである。固定部とピペット先シリンダーとともに，ピペット先自体，発明の特徴と関連する形で作られており，発明概念の実現に機能的に協同作用することに適して」いるとされ，このような発明に適したピペット先は，発明の本質的な特徴に該当すると判断されている。「特徴が，発明の成果に，つまり，発明の技術的課題の解決に寄与しない場合のみ，『本質的』でないと考えることができる，その際，重要性は低いが実用的な寄与も，別途考慮され得る。」という判断基準に立つ限り，このような判断となるであろう。

しかし，このケースにおいては，このようなピペット先の交換が，特許製品の再生産に当たるのか否かという点について，このようなピペット先とハンドピペットの組み合わせの度に，特許の請求項に記載されている製品が再び作られることになるとした，高裁判決を破棄し，ドイツ最高裁は，「（許される）用途通りの利用と（許されない）再生産との境界については，問題となっている手段が，市場に供された具体的な特許製品の同一性をを保つか，それとも，新たな特許製品を作るかということが重要である。この質問の判断のためには発明の経済的利用に対する特許権者と，市場に供された具体的な特許製品を妨げられることなく利用する顧客の，両方の保護に値する利益の，特許の保護を受ける製品の性質も考慮に入れた，考察が必要である」として，「『回転翼流量計』等と同じく『鍵となる部分』の交換が問題となっているが，本ケースにおいて，ピペット先の交換が，ピペットの寿命の間に日々の通常の利用において何回となく行われる交換ピペットの利用以外に当たる場合に限り，前のケースは使用され得る。期待される寿命内で，機器において－多くの場合－鍵となる部分が交換されることになるが，このような交換においては，法的に再生産はなく，つまり，ピペット装置の購入者は，交換ピペットとピペット先について，継続的に使用されると考えられるピペットについて，ともに供給されたピペット先のみではなく，それを『使い捨て品』として使うことができると期待するものである。（中略）ピペット先が確かに発明概念の本質的な部分を構成しているとしても，ピペット装置の購入者が，一度切りの利用のみ可能であると期待するということは考えられない。そのため，必要とされるピペット先自体によって，それが，新たに作られ得ると，あるいは，何かしらの源から新たに引き出され得ると，必ず期待するということはあり得ない。（中略）ピペット先は，どちらかと言えば，ここで作られるピペットの把持装置のみによって実現される改善された接続・分離プロセスの対象と言った方が良い。これらの把持装置との協同作用に必要なこの物の性質（中略）は，通常のピペット先のものに過ぎない，そして，ピペット先それ自体は，発明を通じて，－『回転翼流量計』ケースにおける，計測カプセルとその中の回転翼のように－改善する機能を持たない。」として，このようなピペット先の交換は再生産に該当せず特許製品の許される利用に該当するとした。

このように，日々の通常の利用で交換されることが想定される製品について，その都度特許製品の再生産がなされていると解釈することは困難ではないかと思われ，このようなケースにおいて権利は消尽しており，特許権が及ばないとする判断は妥当なものであろう。

(12)「管溶接プロセス」事件[17](ドイツ最高裁2007年2月27日)

プラスチック管の熱溶接における温度調整方法に関する発明について，データ媒体の提供が間接侵害に当たるかどうかが争われたケースである。

問題となった，欧州特許第272978号の第1クレームは，以下のようなものである。

「自動命令を受ける機械によって，その物が適切に加熱されるように電気抵抗を有する物の温度上昇を制御する方法であって，この方法は，

a）前記の物に，加熱制御のためのIDカードが付けられ，このカードはそれぞれ別のスペースを占める多くのゾーンを有しており，

b）このカードには，機械の読み取り手段によって読み取られるためのデータが入れられ，このデータは，そのカードのゾーンの最初の部分（ゾーン1，2，3，4，9）の，少なくとも，加熱抵抗の印加電圧及び／又は電流の予定値と関係する機械のための命令の制御データを含み，

c）カードに含まれたデータの取得は，このカードの読み取り手段によって行われ，

d）加熱初期の前記の物の物理状態に関し，機械に受け入れられる補助データが，前記の物から取られ，このデータが前記の機械に与えられ，

e）抵抗の印加電圧及び／又は電流の予定値が，前記の補助データと関係し，適切な採用するべき加熱抵抗の電圧及び／又は注入電流値を得るために，機械によって取り入れられ，

f）結果として，この物の加熱のために，この採用された電圧及び／又は電流が電気抵抗に印加されるものであって，以下の点に特徴を有する方法である：

-b）の段階において，カードの第2のゾーン（ゾーン8）に，加熱初期の前記の物の現実の物理状態と関係し，加熱抵抗の印加電圧及び／又は電流の予定値の修正補助データが入れられ，

－段階c）を実行する前に，カード読み取りの順序が決められ，その順序通りに読み取りが実行され，

－そして，段階d）を実行した後，段階e）において，段階d）の際に得られた前記の補助データのみではなく，カードから読まれた前記の修正補助データとも関係して，加熱抵抗の印加電圧及び／又は電流の予定値の採用が機械によって行われる。」

被告は，管溶接装置を製造販売しており，この被告の管溶接装置は，条件設定を可能とするバーコード（カード）読み取り装置を備え，正規ライセンサーが作成したカードも読み取り可能だった。

このケースにおいても，やはり，発明の本質的な特徴に関する要件については，「問題の特許の第1クレームの方法においては，自動制御される溶接装置が使われるのであり，特許に含まれる溶接プロセスの実行のためのカードを読み，カードに蓄積されたデータに従い制御を行う，被告によって販売された溶接装置は，発明の本質的な特徴に該当する」と認めている。

また，特許クレームの方法が複数の者によってなされることになる点について，間接侵害の要件が満たされるには，全てのプロセスが同一の者によって実行される必要があるとする被告の主張に対し，「溶接において必要となる温度制御のためのデータを伴うカードの製造は，実際の溶接プロセスにおけるカードを利用した温度制御のために必要な前提である。このようなケースにおいて常に，直接侵害が，全てのステップの実行による単独実行行為においてあり得るばかりでなく，共同あるいは従属実行行為においてもあり得るのである。ステップの一部が管の製造者によってなされ，ステップの他の部分が被告の顧客によってなされているという状況から，上告意見に対して，問題の自動溶接機が発明の利用に適していないとする結論は導くことができない。」としてこれを退けている。

その上で，「原告のライセンサーからのIDカードを含む特許機器の提供には，そのような方法に基づいて，特許発明の方法の通りに，ライセンサーから提供された部分とカードを用いて配管を行うための，保護を受ける方法を使用する（暗黙の）許諾があると認められる。これは，明示的に否定されていない限り，その方法の実行に必要な機器の提供を，方法特許の権利者から入手した者は，その通りにそれを使用することが許されるとする最高裁の判例（§§ 133, 157, 242, BGB; BGB, GRUR 1980, 38-Fullpalastverfahren）とも一致する。したがって，反する取り決めが結ばれていない限り，被告の顧客は，原告のライセンサーの特許

発明の管に関し，特許を受けている方法を暗黙の内に使うことができる。」と，正規ライセンサーの提供するカードについては，そこに特許利用の暗黙の許諾を認め，反する取り決めがない限り，このようなカードを特許発明の方法で利用可能であるとし，このような場合については間接侵害は認められないとし，事件を高裁に差し戻している。

本質的特徴の判断において機器と方法と峻別する意味はなく，このように機器が方法特許における本質的特徴であるとすることは，妥当なものであろうし，複数主体による侵害の実行については法解釈上難しい問題となり得るが，複数主体によって実行されていることのみをもって侵害を認めないとすることはできないであろう。また，真正権利者が自らデータを提供している場合には，これは特許発明のために自ら提供しているのであるから，そこに特許発明への利用についての暗黙の許諾があるとすることも妥当であろう。

4. 日本のケースとの比較

日本においても特許法第101条第1項，第2項，第4項及び第5項において間接侵害規定が定められている。第101条第1項及び第4項で規定されている，特許侵害品あるいは方法のみに使われる，いわゆる「のみ品」（専用品）については，本当に専用品であることが証明されれば，特許侵害を惹起する蓋然性が極めて高い物として，間接侵害を認めることに大きな問題は生じないであろうが，特に「発明による課題の解決に不可欠なものにつき」という要件,「その発明が特許発明であることを知りながら及びその物が発明の実施に用いられることを知りながら」という主観的要件を含む第2項及び第5項の解釈は,特許制度の法的安定性という観点から,実務上の大きな問題を含んでいる。

これらの第2項及び第5項が，平成14年の法改正によって導入された比較的新しい条項であることに加え，日本において間接侵害を正面から取り扱った事件はそれほど多くなく，判例としてこれらの条文の解釈について十分な蓄積がなされているとは言いがたい状況にあるが，ここでは，日本における間接侵害に関する主な事件として,「クリップ」事件[18]と「一太郎」事件[19]などを取り上げ，学説も加え，若干の比較考察を試みることとする。

「クリップ」事件は，プリント基板メッキ用治具及びこれに用いられるクリップに関する特許が問題となり，特許発明と形状の異なるクリップが間接侵害を構成するか否かが問われたたケースであるが，このケースにおいては，文言侵害も均等侵害も否定した上で，間接侵害に関する判断を示し,「『発明による課題の解決に不可欠なもの』とは，特許請求の範囲に記載された発明の構成要素（発明特定事項）とは異なる概念であり，当該発明の構成要素以外の物であっても，物の生産や方法の使用に用いられる道具，原料なども含まれ得るが，他方，特許請求の範囲に記載された発明の構成要素であっても，その発明が解決しようとする課題とは無関係に従来から必要とされていたものは,『発明による課題の解決に不可欠なもの』には当たらない。すなわち，それを用いることにより初めて『発明の解決しようとする課題』が解決されるような部品,道具,原料等が『発明による課題の解決に不可欠なもの』に該当するものというべきである。これを言い換えれば,従来技術の問題点を解決するための方法として，当該発明が新たに開示する，従来技術に見られない特徴的技術手段について，当該手段を特徴付けている特有の構成ないし成分を直接もたらす，特徴的な部材，原料,道具等が，これに該当するものと解するのが相当である。したがって，特許請求の範囲に記載された部材,成分等であっても，課題解決のために当該発明が新たに開示する特徴的技術手段を直接形成するものに当たらないものは,『発明による課題の解決に不可欠なもの』に該当するものではない。」と判示した上で，発明の詳細な説明における課題の記述及び従来の技術も考慮に加え，特殊な形状のクリップそのものを発明による課題の解決に不可欠なものと認定し，形状の異なるクリップによる間接侵害の余地はないとしているのである。

このように，日本において,「発明による課題の解決に不可欠なもの」という要件の解釈において，発明の主たる課題と従来の技術の考慮も加えた判断がされているということは,特許の法的安定性を考えたとき,極めて妥当なことではないかと思われる。「発明による課題の解決に不可欠なもの」という語もかなり広い解釈の余地を持つ文言であるが，ドイツにおける間接侵害の判断のように，保護される発明概念の実現に協同作用する特許クレームの全ての特徴が本質的な特

徴であり得，その特徴が従来技術に属しているか否かは重要でないとするような判断手法を取ることは，かえって間接侵害の範囲が不必要に従来の技術にまで広がる恐れが強く，第三者に対する特許の法的安定性を考えたときには必ずしも適切なものではないと思われるのである。

「一太郎」事件は，ソフトウェアの製造，譲渡等が，「情報処理装置」ないし「情報処理方法」の発明に対して間接侵害を構成するか否かが問われたケース[20]であり，最終的には，特許に無効理由があることから控訴棄却とされているが，このケースにおいては，ソフトウェアをインストールしたパソコンが特許クレームの全ての構成要件を充足するため，課題の解決に不可欠なものという要件は当然満たされるものとされ，このようなソフトウェアの製造，譲渡等は間接侵害を構成し得るものと判示されている。

特に，このケースにおいては，主観的要件について，間接侵害の主観的要件を具備すべき時点は，差止請求の関係では，差止請求訴訟の事実審の口頭弁論終結時であるとしている。差止請求との関係ではこのような判断で良いかも知れないが，ドイツにおいて，主観的要件の判断基準時が手段の提供時とされていることは，日本においても一考に値するのではないかと思われる。譲渡等の時に知らなかったにもかかわらず，後に特許侵害に用いられることを知ったことにより，間接侵害を構成すると認められ，損害賠償義務等が生産・譲渡者に発生するとすることは，法律の予見可能性という観点から考えて，酷ではないだろうか。

他にも，間接侵害が争われたケースとしては，例えば，「数値制御自動旋盤」事件[21]があるが，複数の刃物台を有することに特徴を有する数値制御自動旋盤の発明が問題となっているこのケースにおいて，間接侵害に関しては，「仮に，構成Ｉ－３の被告製品が第１特許発明の技術的範囲に属する数値制御自動旋盤の生産に用いる物であると認められるとしても，被控訴人が，第１特許発明の技術的範囲に属する数値制御自動旋盤の生産に用いられることを知りながら，同製品を生産し，譲渡したことを認めるに足りる証拠はない。かえって，構成Ｉ－３の被告製品の取扱説明書（乙 51）には，T13 － C = T13 － E（正面刃物台）に外径加工用工具を取り付けて外径加工を行うことができることは一切記載されておらず，取扱説明書に記載した以外の方法による使用を禁じていることからすると，被控訴人には，同製品が第１特許発明の技術的範囲に属する数値制御自動旋盤の生産に用いられることの認識はなかったものと認められる。」と取扱説明書の記載を証拠として主観的要件の充足性を否定し，間接侵害を否定した原審の判断を維持している。

ドイツにおいても，上で取り上げた「自動カバー引き延ばし装置」事件のように，取扱説明書の記載などの証拠から間接侵害の主観的要件を判断しており，実務的には，このように，取扱説明書やカタログなどの記載が，今後も，主観的要件を認定する上で常に重要な証拠となって行くのではないかと思われる。日本においては，間接侵害に関する事件はまだ多くなく，間接侵害リスクに対する意識はまだそこまで高まっていないと思われるが，今後の動向次第で，このような説明書あるいはカタログ等の記載をどうするかということが非常に難しい問題として持ち上がってくることがやはり考えられるであろう。

また，日本で学説上活発に議論されている論点として，独立説と従属説の議論がある。この点については，上の「一太郎」事件判決においても，「控訴人製品については，これを専ら個人的ないし家庭的用途に用いる利用者（ユーザー）が少なからぬ割合を占めるとしても，それに限定されるわけではなく，法人など業としてこれをパソコンにインストールして使用する利用者（ユーザー）が存在することは当裁判所に顕著である。そうすると，一般に，間接侵害は直接侵害の有無にかかわりなく成立することが可能であるとのいわゆる独立説の立場においてはもとより，間接侵害は直接侵害の成立に従属するとのいわゆる従属説の立場においても，控訴人が控訴人製品を製造，譲渡等又は譲渡等の申出をする行為について特許法 101 条 2 号所定の間接侵害の成立が否定されるものではない。」とされ，特にどちらかが正しいとされているものではないが，ドイツにおいて，基本的に間接侵害の成立に直接侵害の存在は不要とされていること，及び，損害賠償の算定において直接侵害を通じた損害の認定が必要とされていることは，日本における議論においても参考となる点があるのではないかと思われる[22]。また，

ドイツにおいて，特許侵害用途にも非侵害用途にも使える手段の提供において，間接侵害が認められるとしても，無制限の不作為請求は認められないとしている点も，間接侵害と差し止めの関係を考える上で，多少の参考となるのではないだろうか。確かに，間接侵害は，特許権の十全な保護を図る上で必要なものと考えられるにしても，間接侵害によって，特許クレームによる法的安定性が間接侵害によってすり抜けられることがあってはならず，間接侵害によって特許発明がクレームを超えて不当に拡張されることがあってはならないはずであろう。

5. まとめ

間接侵害における発明の本質的な特徴の要件について，ドイツにおいては，手段の発明への技術的貢献ということに判断基準が寄り過ぎているが，この点においては，日本の「発明による課題の解決に不可欠なもの」の解釈のように，発明の課題や従来の技術も含めて考慮に入れる方が妥当であろう。このことは，通常の汎用コーヒーパッドが間接侵害を構成し得るとドイツで判断されたことなどを考えても，特許クレームのあらゆる手段が発明の本質的な特徴となり得るとすると，間接侵害となり得る範囲が広がりすぎ，かえって特許のクレームを通じた法的安定性を害する恐れが強いと考えられるのである。この点については，従来技術との比較も含めた入念な判断が，今後も日本の司法判断として維持されることを期待したい。

発明への使用の認知・明確性に関する要件については，間接侵害について最高裁レベルで多数の判例を積み重ねているドイツにおいても，明確な司法解釈が示されている訳ではなく，ケースバイケースとされているところである。特に，侵害用途にも非侵害用途にも使える手段の提供について，どのような提供条件で間接侵害のリスクが軽減されるのかは，実務的に非常に大きな問題として常に残されるが，このような主観的要件を含む要件については，どうしてもケースバイケースの判断とならざるを得ず，最終的には司法判断に委ねざるを得ないものであろう。

消尽と再生産について，ドイツでは，技術的作用の再生を主な判断基準とする判例も見られるが，最近では，寿命内の通常の利用と考えられる部品の交換は再生産に当たらないとする判決も出されて来ていることは注目に値するのではないだろうか。この点では，特に，特許権者の特許権から受け取るべき経済的利益と，利用者の特許製品の妨げられることのない通常の利用という，二つの保護すべき利益を真に比較考量した慎重な判断が求められるのはどの国においても変わらないであろうし，消耗品の交換と消尽の関係という極めてナイーブな問題におけるドイツの判断は，日本における判断の一助ともなるのではないかと思われるのである。

また，間接侵害における差し止め・損害賠償請求について，ドイツにおいて，侵害にも非侵害にも使える手段の提供について，無制限の不作為請求・損害賠償請求を認めておらず，主に侵害防止手段の請求と，実際に発生したと認められる直接侵害を通じた損害の賠償のみを認容している点も注目に値するのではないかと思われる。間接侵害の趣旨から考えて，侵害にも非侵害にも使える手段の提供について，無制限の差し止めや損害賠償請求を容認することは決して妥当ではないであろう。

特許における間接侵害規定の趣旨は，特許の侵害に用いられる専用部品の供給や，発明に使われることを知りながら，発明の課題の解決に必要不可欠な手段を供給のような，直接侵害を惹起する可能性の高い行為を事前に押さえることで，特許権の十全の保護を図ることにあると考えられるが，このような趣旨を超えて，第三者に対する法的安定性を確保する機能を有している特許クレームをすり抜け，不当に保護範囲を拡張するためや，他の理由で，直接侵害者を訴えることが困難である場合にまで，適用されてはならないものであろう。このような間接侵害の趣旨を十分に認識した上で，今後日本においても，特許の間接侵害に関して活発な議論が展開されることを期待したい(23)。

本稿が，わずかなりとも日本における今後の間接侵害の議論の一助となれば幸いである。

注

(1)特許庁審査第一部光デバイス審査官。なお，本稿はミュンヘン知財ローセンター客員研究員として派遣中の成果であり，特許庁又は審査官の立場での公式な見解ではない。

（2）http://bundesrecht.juris.de/patg/index.html より自訳。訳に当たっては，http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/germany/tokkyo.pdf も参照した。なお，直接侵害を規定しているのは第9条以下であり，第9条第2項は，特許を受けた方法に使われることを知りながら，方法を第三者に提供することを特許侵害と規定している。第11条は特許権の権利制限規定であり，ドイツ特許法では，特許権は特許発明の利用に及ぶとした上で，私的利用，研究目的利用，医薬調合等には権利が及ばないとしている。

（3）Kraßer, “Patentrecht”, § 33 VI, a）

（4）Benkard, “Patentgesetz”, § 10, Rdn.2

（5）BGH, GRUR 2004,758 - Flügradzähler

（6）BGH, GRUR 2004, 845 - Drehzahlermittlung

（7）BGH, GRUR 2005, 848 - Antriebsscheibenaufzug

（8）OLG Düsseldorf, GRUR-RR, 2006, 39 – Kaffee-Filterpads

（9）BGH, GRUR 2006, 570-Extracoronales Geschiebe。なお，この事件の前に，やはり義歯の固定装置に関する発明が問題になったドイツ最高裁の事件として，「T字状アタッチメント」事件（BGH, GRUR 2005, 407）がある。なお，この事件では，間接侵害に関する請求の変更を認めず，その判断をしなかった控訴審の判決を覆し，ドイツ民事訴訟法第139条に基づく裁判所の指摘を受けた請求の変更の場合には，第263条で規定されている原告の同意あるいは事件における有益性の認定がなくとも，第264条で規定されている正当な請求の変更であるとみなすことができるということをドイツ最高裁は判示して，事件を高裁に差し戻している。

⑽ BGH, GRUR 2006, 837-Laufkranz“

⑾ BGH, GRUR 2006, 839-Deckenheizung

⑿ BGH, GRUR 2007, 679-Haubenstretchautomat

⒀ BGH, GRUR 2007, 313-Funkuhr II

⒁ http://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/duesseldorf/lg_duesseldorf/j2007/4aO124_05urteil20070213.html - Zeitlangenmultiplexverfahren

⒂ 特許係争における競争法上の強制ライセンスの抗弁が原則として認められるとする判決（「オレンジブック」事件）が，ドイツ最高裁によって最近（2009年5月6日）出されている。CD-R の標準に絡む特許のライセンスが問題となったケースだが，この判決において，本ケースそのものへの適用はないとしながらも，優越的な地位にある特許権者により非排他的かつ合理的な条件での特許ライセンスを拒否された場合，合理的と考えられるライセンス料を供託しておくことによって，このような競争法上の強制ライセンスの抗弁が被告に原則として認められ得るとされた。この判決の評価が定まるのは，まだ先のことになるであろうが，この判例は実務的にも非常に難しい問題を惹起することになるのではないかと思われる。BGH, GRUR 2009, 694-Orange-Book-Standard

⒃ BGH, GRUR 2007, 769-Pipettensystem

⒄ BGH, GRUR 2007, 773-Rohrschweißverfahren

⒅ 平成14年（ワ）第6035号（東京地裁平成16年4月23日）

⒆ 平成17年（ネ）第10040号（知財高裁平成17年9月30日）

⒇ この「一太郎」事件は，プログラムそのものの特許が認められていなかった当時の特許出願に基づいており，クレームが「情報処理装置」ないし「情報処理方法」に係る発明であったため，直接侵害を争うことができず，間接侵害で争われた。

(21) 平成18年（ネ）第10051号（知財高裁平成19年2月22日）

(22) なお，ドイツにおいては，明文の規定により，間接侵害を権利制限に優先させているため，家庭内利用，試験研究利用等の類型毎に独立説・従属説の適用性を議論する余地はなく，単純な比較は難しい。

(23) なお，特許法に明文の間接侵害規定が存在していることをもって，著作権法にも明文の間接侵害を作るべきとする議論があるが，特許クレームを通じて法的安定性を確保することが行われている絶対的独占権の特許権と，複製権を主体とする無方式主義の相対的独占権である著作権を，間接侵害の議論において混同することは，かなり危険ではないかと思われる。著作権において，現状のカラオケ法理を拡張し，無制限の間接侵害を容認することは，世の中に存在しているほぼあらゆる電子機器・ネットサービスに，著作権の適用範囲を広げることにもなりかねない。このような議論においては，非常に慎重な議論が求められるのではないかと思われる。

（原稿受領 2009. 9. 9）